



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 89/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
5. Oktober 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 06 811.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 31. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

www.markenpatente.de

ist für die Dienstleistungen

„Klasse 38: Bereitstellen von Informationen im Internet, insbesondere über Marken und Patente

Klasse 42: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Rechtsberatung, insbesondere Beratung zu Marken und Patenten“

zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet.

Mit Beschluss vom 6. Juli 2006 hat die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des DPMA die Anmeldung wegen der Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft und einer ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehenden Marke gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die angemeldete Wortmarke „www.markenpatente.de“ weise ausschließlich beschreibend darauf hin, dass Gegenstand der Dienstleistungen der Bereich der Marken und Patente sei, wobei die weiteren Bestandteile „www.“ und „.de“ lediglich noch anzeigten, dass es sich um eine Internetseite entsprechenden Inhalts handle. Die Konkurrenten der Anmelderin hätten ein Interesse daran, ebenfalls ohne Behinderungen auf entsprechende Eigenschaften ihrer Dienstleistungen hinzuweisen. Wegen der ohne weiteres verständlichen rein sachbezogenen Bedeutung würde die angemeldete Marke über-

dies von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem ganz bestimmten Unternehmen verstanden. Soweit sich die Anmelderin auf die Eintragung der Gemeinschaftsmarke Nr. 1 406 727 „markenpatent“ berufe, habe diese nach ständiger und gefestigter Rechtsprechung keinen Einfluss auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit der vorliegend angemeldeten Marke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er trägt zur Begründung im Wesentlichen vor, dass er zugleich Inhaber der Domain „markenpatente.de“ sei. Deshalb sei niemand berechtigt, diese Domain zu benutzen, was ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber an der angemeldeten Marke faktisch ausschließe. Im Hinblick darauf, dass eine Domain nur einmal vergeben werde, könne die angemeldete Marke auch als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, nämlich das des Inhabers der Domain, verstanden werden und besitze folglich Unterscheidungskraft. Er verweist nochmals auf die eingetragene Gemeinschaftsmarke „markenpatent“ sowie auf weitere registrierte, in Form von Domains gebildete deutsche Marken, u. a. Nr. 303 56 541 „www.gaspedal.de“, Nr. 398 25 876 „www.einkaufen24.de“; Nr. 399 79 255 „www.post.de“, bei denen sich kein rechtlicher Unterschied zu der angemeldeten Marke feststellen lasse.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats ist die angemeldete Marke jedenfalls wegen Fehlens jegli-

cher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom maßgeblichen Publikum, d. h. den normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen, als Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH MarkenR 2003, 227, 232 f. (Nr. 61, 62) „Orange“; GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30, 31) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) „SAT.2“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung solche Wortmarken, denen die maßgeblichen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen, sowie außerdem solche, die aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen oder einer fremden Sprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „antiKALK“; GRUR 2003, 1050, 1051 „Cityservice“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“). Ausgehend hiervon ist die Beurteilung der Markenstelle nicht zu beanstanden, dass die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung „www.markenpatente.de“ nur als Sachhinweis auf den Gegenstand der angemeldeten Dienstleistungen und ein entsprechendes Angebot im Internet auffassen werden, nicht aber als Kennzeichnung von Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens.

Die beiden darin enthaltenen Begriffe „marken“ und „patente“ sind geläufige Bezeichnungen für einerseits - schutzrechtsfähige - Kennzeichnungsmittel für Waren und Dienstleistungen (Marken) und andererseits Schutzrechte an technischen Erfindungen (Patente). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen „Bereitstellen von Informationen im Internet, insbesondere über Marken und Patente“ sowie „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Rechtsberatung, insbesondere Beratung zu Marken und Patente“ beschreiben die beiden Wörter für die angesprochenen Verkehrskreise naheliegend und ohne weiteres verständlich deren möglichen inhaltlichen Gegenstand, wie er im Übrigen bereits aus der Formulierung des Dienstleistungsverzeichnisses hervorgeht.

Dabei erzeugt auch die konkrete Kombination der beiden beschreibenden, nicht unterscheidungskräftigen Angaben „markenpatente“ mittels Zusammenschreibung keinen ungewöhnlichen, über die bloße Summenwirkung hinausgehenden unterscheidungskräftigen Gesamteindruck bzw. Gesamtbegriff (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 98-100) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 39-41) „BIOMILD“; GRUR 2006, 229, 231 (Nr. 34-37) „BioID“; MarkenR 2007, 204, 209 (Nr. 76) „CELLTECH“). Vielmehr erschöpft sich die Verbindung der beiden Wörter in einer aneinanderreihenden Aufzählung der - schwerpunktmäßigen - Gegenstände der betreffenden Informations- und Beratungsdienste. Dieses Verständnis ergibt sich vorliegend insbesondere aus der Einbindung der beiden Sachangaben als sog. Second-Level-Domain in eine Internet-Adresse mit dem vorangestellten Kürzel „www.“ für „world wide web“, einem über das Internet abrufbaren Hypertextsystem, und der nachgestellten Top-Level-Domain „.de“, welche die Domain geographisch Deutschland zuordnet. Denn in (Second-Level-)Domains wird als Trennzeichen zwischen zwei Wörtern wegen der insoweit begrenzten Möglichkeit zur Verwendung von Sonderzeichen häufig ein Bindestrich benutzt oder die Wörter werden einfach aneinander geschrieben.

Auch dass die angemeldete Marke insgesamt die Form einer Internet-Adresse aufweist, wirkt sich nicht schutzbegründend aus. So kann nach ganz überwiegend

der Auffassung in Rechtsprechung und Literatur einer Marke, die nach Art einer Internet-Adresse gebildet ist, nicht allein wegen des Umstandes, dass Internet-Adressen nach bisheriger Praxis nur einmal vergeben werden, Unterscheidungskraft im markenrechtlichen Sinne gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und damit die Eignung beigemessen werden, die betroffenen Waren oder Dienstleistungen als aus einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Die einmalige Vergabe besagt nämlich nicht notwendig, dass eine Internet-Adresse stets auch zu dem Produkt- oder Leistungsangebot eines bestimmten Anbieters führt. So wird in Internet-Adressen nicht selten ein Gattungs- oder sonstiger Sachbegriff als Second-Level-Domain gewählt, der auf den Inhalt einer Web-Seite hinweist und als Suchhilfe sowie zur Beschreibung von Teilnetzen oder zur Eingrenzung von Themenkreisen fungiert, wobei derartige Domain-Namen oft Internet-Seiten adressieren, die weitere Informationen zu einem bestimmten Thema und Links zu verschiedenen Anbietern enthalten, den Urheber der Seite aber nicht erkennen lassen (vgl. BPatG BIPMZ 2000, 294, 296 „http://cyberlaw.de“; BPatGE 43, 263, 265 „eCollect.de“; GRUR 2004, 336, 338 „beauty24.de“). Zudem gibt es zwischen Marken und Internet-Adressen erhebliche Unterschiede in ihren Kennzeichnungsgegenständen und -zwecken (vgl. Fezer WRP 2000, 669, 678 f.). Hiervon ist auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung zu dem Domain-Namen „Mitwohnzentrale.de“ (GRUR 2001, 1061, 1062 f.) ausgegangen, in der er ausgeführt hat, dass an generischen Begriffen als Domain-Namen ein reges Interesse bestehe und wegen des Suchverhaltens der Internetnutzer der Einsatz von Gattungsbezeichnungen als Internet-Adressen zu einer gewissen Kanalisierung der Kundenströme führen könne, die Registrierung derartiger Gattungsbezeichnungen im Gegensatz zum Markenrecht (mangels einer Rechtsgrundlage) aber nicht aus dem Gesichtspunkt des Freihaltungsinteresses verhindert werden könne (vgl. hierzu auch BPatG a. a. O. „beauty24.de“). Ob eine nach Art einer Internet-Adresse gestaltete Marke Unterscheidungskraft aufweist, bleibt daher eine im Einzelfall nach den maßgeblichen markenrechtlichen Kriterien zu beurteilende Frage. Ausgehend hiervon sowie im Hinblick darauf, dass die gängigen Top-Level-Domains (z. B. .de, .at, .ch, .com) lediglich ein geographisches oder organisatorisches Zu-

ordnungskriterium darstellen und daher vom Verkehr nicht als unternehmerischer Herkunftshinweis aufgefasst werden, fehlt einer nach Art eines Domain-Namens gebildeten Marke die Unterscheidungskraft regelmäßig dann, wenn die Second-Level-Domain, wie in der vorliegenden Markenmeldung, nur in einer für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sachangabe oder einer sonstigen nicht unterscheidungskräftigen Angabe besteht. Diese Auffassung entspricht nicht nur der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, sondern wird auch von den Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) sowie dem überwiegenden Schrifttum vertreten (vgl. BPatG a. a. O. „http://cyberlaw.de“; a. a. O. „eCollect.de“; a. a. O. „handy.de“; a. a. O. „beauty24.de“; sowie jeweils BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 119/99 „yingyang.de“; 27 W (pat) 216/00 „1stBavarianOnlineshop.com“; 27 W (pat) 93/00 „AGRARNET.de“; 33 W (pat) 269/00 „EquityStory.com“; 27 W (pat) 45/01 „Superhandy.de“; 25 W (pat) 79/01 „www.strafzettel.de“; 25 W (pat) 167/01 „smartbuilding.de“; 29 W (pat) 31/01 „bayerische-rundschau.de“; 25 W (pat) 161/01 „getyourcar.de“; 32 W (pat) 95/01 „www.wirspielenlotto.de“; 33 W (pat) 36/02 „Garagenpark.de“; 29 W (pat) 4/02 „kaufeinbuch.de“; 33 W (pat) 29/02 „reise.de“; BPatG vom 25.9.2003 - 25 W (pat) 249/02 „i-finance.de“; BPatG vom 9.10.2003 - 25 W (pat) 53/02 „UNI.DE“; BPatG vom 16.3.2004 - 33 W (pat) 271/02 „Cyber-Communication.Com“; BPatG vom 30.9.2003 - 24 W (pat) 28/03 „ANWALTSTELEFON.de“; HABM jeweils PAVIS PROMA R77/99-2 „WWW.PRIMEBROKER.COM“; R610/99-2 „worldsport.com“; R866/99-3 „SOFTWARE.COM“; R589/99-2 „INTERNET.COM“; R576/99-2 „INTERNETNEWS.COM“; R638/00-4 „BUY.COM“; R989/00-3 „deal4free.com“; R305/01-3 „PETS.COM“; R834/01-2 „LISTEN.COM“; R695/01-1 „SportsBet.com“; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 87; Ekey/Klippel, MarkenR, 2003, § 8 Rdn. 20; Fezer, WRP 2000, 669, 670 f.).

Soweit sich der Anmelder daher auf die Eintragung der Gemeinschaftsmarke Nr. 1 406 727 „markenpatent“ sowie verschiedentlich erfolgter Eintragungen von Marken durch das DPMA beruft, die nach Art einer Internet-Adresse gebildet sind,

stehen dem, wie aufgezeigt, zahlreiche vom Bundespatentgericht sowie von den Beschwerdekammern des HABM bestätigte Zurückweisungen solcher Markenmeldungen gegenüber. Abgesehen davon hat bereits die Markenstelle zutreffend darauf hingewiesen, dass Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken in Deutschland und/oder in Mitgliedsstaaten der EU bzw. beim HABM für die Beurteilung der Schutzfähigkeit nachträglich angemeldeter Marken durch das DPMA bzw. das Bundespatentgericht keinerlei verbindliche Bedeutung haben (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 529 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“; BPatG GRUR 2007, 333, 335 ff. „Papaya“; BPatG BIPMZ 2007, 236, 237 ff. „CASHFLOW“; EuGH GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 59-65) „Henkel“).

Schließlich vermag das Vorbringen des Anmelders, dass er Inhaber der Domain „markenpatente.de“ sei und folglich die angemeldete Marke nur von ihm verwendet werden könne, das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nicht auszuschließen. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist von der Person des Anmelders und etwaiger ihm zustehender Ausschließlichkeitsrechte grundsätzlich unabhängig. Eine Bedeutung kann dem nur zukommen, wenn zur Überwindung des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG der Nachweis zu führen ist, dass sich die fragliche Bezeichnung im Verkehr infolge ihrer Benutzung als Marke des Anmelders für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt hat (vgl. BGH BIPMZ 2006, 178 „Casino Bremen“; GRUR 2006, 760, 762 (Nr. 16) „LOTTO“). Dafür, dass sich die angemeldete Marke im Verkehr als Marke des Anmelders für die beanspruchten Dienstleistungen durchgesetzt haben könnte, ist jedoch nichts vorgetragen und sind auch sonst keine Anhaltspunkte ersichtlich.

Ströbele

Eisenrauch

Kirschneck

Bb